



Question Q217

Groupe national : Groupe français de l'AIPPI

Titre : **Le critère de brevetabilité de l'activité inventive / non évidence**

Contributeurs : Jacques Combeau (Président), Jérôme Collin (Rapporteur), Sabine Agé, Jacques Armengaud, Laurent Barbe, Pauline Debré, Florent Guilbot, Francis Hagel, Guillaume Henry, Catherine Mateu, Stanislas Roux-Vaillard, Jean-Pierre Stenger, Grégoire Triet, avec l'assistance d'Isabelle Cléry-Mary, de Charlotte Leleu et de Claire Philipponneau

Date : **Projet du 29 Mars 2011**

Introduction

L'autorité administrative chargée en France d'examiner les demandes de brevet français n'a pas compétence au regard du critère d'activité inventive. Les brevets français sont donc délivrés sans prise en compte de ce critère. En revanche, les demandes de brevet européen désignant la France font l'objet d'un examen complet à l'Office Européen des Brevets (OEB), y compris au regard du critère d'activité inventive. En conséquence, les réponses ci-dessous aux questions relatives à la pratique de l'examen des demandes sont fondées exclusivement sur les demandes de brevet européen désignant la France.

Les oppositions formées contre les brevets européens délivrés et les recours formés à l'OEB contre les décisions de rejet des demandes par les divisions d'examen ainsi que contre les décisions des divisions d'opposition sont considérés dans les réponses ci-dessous comme des éléments de la pratique de l'OEB.

En ce qui concerne les réponses aux questions sur la pratique judiciaire en matière de validité des brevets, que ce soit dans le cadre d'une action directe en nullité ou dans le cadre d'une action reconventionnelle en nullité lors d'une procédure en contrefaçon, elles sont fondées sur la pratique des tribunaux français, qui sont compétents pour les litiges relatifs aussi bien aux brevets français qu'aux brevets européens désignant la France.

Réponses aux questions

I. Analyse de la loi et de la jurisprudence

Niveau d'activité inventive

1. Quel est le critère d'activité inventive / non-évidence dans votre pays ? Comment est-il défini ?

La loi française, comme la Convention sur le brevet européen (CBE), disposent qu'une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. C'est à la date du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à la date de priorité de la demande qu'il faut se placer pour apprécier l'existence d'une activité inventive.

2. Le critère de l'activité inventive a-t-il changé au cours des 20 dernières années ? A-t-il évolué avec l'évolution technique / industrielle de votre pays ?

La norme ainsi définie est consacrée en droit français depuis la loi du 2 janvier 1968 (pour les brevets français) et la Convention sur le Brevet Européen (pour les brevets européens validés en France). Elle n'a pas évolué depuis.

3. L'autorité délivrant les brevets indique-t-elle des lignes directrices applicables en matière d'activité inventive / non-évidence? Si oui, dans quelle mesure sont-elles utiles et suivies d'effets ?

L'OEB publie des directives relatives à l'examen des demandes de brevet, y compris au regard du critère d'activité inventive. Elles sont très utiles aux déposants et aux praticiens. Elles évoluent en fonction des décisions des chambres de recours de l'OEB et, parfois, en fonction de décisions de tribunaux nationaux.

Bien que l'autorité administrative chargée en France d'examiner les demandes de brevet français (INPI) n'ait pas compétence au regard du critère d'activité inventive, les Directives de l'INPI relatives à l'examen des demandes de brevets d'invention font référence aux directives de l'OEB pour l'appréciation de l'activité inventive (Titre I, Section C, Chapitre VII, partie 5 (p.26) des Directives de l'INPI).

4. L'activité inventive / non-évidence est-elle caractérisée de la même façon lors de l'examen que lors des procédures contentieuses ou en invalidité ?

La norme est la même pour les procédures d'examen et pour les procédures judiciaires. Ceci n'exclut évidemment pas des divergences sur l'interprétation de la norme et sur son application.

Interprétation des revendications et de l'art antérieur (état de la technique)

5. De quelle façon les revendications sont-elles interprétées dans votre pays ? Sont-elles interprétées littéralement ou tel que le ferait l'homme du métier ?

Le système judiciaire français ne connaît pas à proprement parler d'étape séparée de "claim construction". La portée du brevet fait cependant l'objet d'un développement spécifique au début de la discussion dans les décisions judiciaires françaises.

L'article L.612-6 du CPI et l'article 84 de la CBE, relatifs au dépôt des demandes de brevet indiquent que les revendications définissent l'étendue de la protection demandée et ont donc vocation à s'appliquer dans la phase d'examen des demandes de brevet. Par ailleurs, l'article L.613-2 du CPI et l'article 69 de la CBE indiquent que l'étendue de la protection conférée par le brevet (l'article 69 CBE ajoute « ou la demande de brevet ») est déterminée par les revendications et que " *la description et les dessins servent à interpréter les revendications* ".

Pour les brevets européens l'article 69 de la CBE est complété par un protocole d'interprétation qui précise :

Article premier

Principes généraux

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.

Ce texte exclut les interprétations extrêmes de la lecture littérale des revendications d'une part et de la recherche à partir de la description et des dessins de la protection que souhaitait obtenir le déposant d'autre part. Il propose une position intermédiaire assurant à la fois une protection équitable au déposant et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Dans la mesure où ce protocole est relatif à l'article 69 CBE, il est, comme cet article, destiné à s'appliquer aux actions en contrefaçon devant les tribunaux. Mais les Directives

relatives à l'examen pratiqué à l'OEB y font également expressément référence dans le cadre de l'interprétation des revendications au cours des procédures d'examen (Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, Chapitre C-III, para. 4-2).

Ces dispositions sont utilisées tant par les Offices de brevets (Européen et français) que par les tribunaux français.

Bien que le protocole interprétatif de l'article 69 CBE n'ait pas d'équivalent dans la loi française, les tribunaux français l'appliquent aussi bien aux brevets français qu'aux brevets européens désignant la France (voir CA Paris, 1^{er} mars 1996, qui semble en rattacher le contenu à l'article L.612-6 susvisé). De plus, il paraît généralement admis que ses dispositions sont appliquées de la même façon pour juger de la validité d'une revendication que pour se prononcer sur la contrefaçon de cette revendication. Cette unité d'approche est facilitée par le fait qu'en France c'est une seule juridiction qui traite dans le même temps de l'action en contrefaçon et d'une éventuelle action reconventionnelle en nullité du brevet (les actions directes en nullité d'un brevet restant rares).

On doit néanmoins remarquer que l'application de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif n'épuise pas la question de l'interprétation des revendications à laquelle les tribunaux se livrent généralement en préalable à l'appréciation de la brevetabilité (comme à celle de la contrefaçon).

La question peut en effet se poser au juge de déterminer si toutes les caractéristiques figurant dans une revendication entrent pleinement dans la définition de l'objet revendiqué, et à ce titre, peuvent être invoquées pour différencier celui-ci de l'état de la technique.

Des caractéristiques pour lesquelles cette question se pose peuvent notamment être (dans les exemples qui suivent, et qui ne constituent pas une liste exhaustive, ces caractéristiques sont soulignées) :

- (a) une indication de destination ou d'application (exemple : « Moule pour acier liquide » - Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, Chapitre C-III, para. 4-13) :

« Si une revendication commence par une expression telle que "dispositif pour la mise en oeuvre du procédé ...", cette expression devra être interprétée comme signifiant simplement "dispositif convenant à la mise en oeuvre du procédé". (...)

Il en va de même pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, si une revendication porte sur "un moule pour acier liquide", cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. De même, une revendication portant sur une substance ou une composition pour une utilisation particulière devrait être interprétée comme désignant une substance ou une composition qui convient à un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord

identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais qui se trouve sous une forme qui le rendrait mal adapté à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. Toutefois, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rende effectivement adapté à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description, il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdrait son caractère de nouveauté. »

Une indication de destination n'est donc pas « neutre » en ce sens qu'elle est généralement prise en compte dans l'interprétation de la revendication. Une telle caractéristique limitera la revendication dans la mesure où elle permet d'écarter des éléments d'art antérieurs qui apparaissent de prime abord identiques à l'objet de la revendication, mais qui sont inadaptés pour l'application envisagée par la revendication.

Voir également CA Paris, 22 septembre 2010, Technip c/ ITP : dans cet arrêt la Cour d'Appel a considéré qu'une revendication commençant par les mots « Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer ... » devait être interprétée comme limitée à des tuyaux pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer.

Dans cette décision, l'indication d'application a été prise en considération pour définir l'homme de métier, donc d'une façon en quelque sorte indirecte, mais déterminante quant à la conclusion.

- (b) une indication du résultat technique obtenu par une caractéristique (exemple : « Moule permettant d'obtenir un résultat X »). Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Chapitre C-III, para. 4-10) précisent que de telles formulations ne devraient normalement pas être acceptées dans les revendications.

On note que dans un tel cas la caractéristique en question n'est pas seulement ignorée pour l'interprétation de la revendication ; elle est en outre source de difficultés potentielles sur le fondement d'un manque de clarté (en examen) et/ou d'un problème de suffisance de description.

- (c) une caractéristique présentée dans une revendication comme optionnelle (par exemple introduite par « Moule comportant de préférence des compartiments ») – Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, Chapitre C-III, para. 4-9) :

« Les expressions telles que "de préférence", "par exemple", "tels que" ou en particulier" devraient être examinées soigneusement de façon à garantir qu'elles n'introduisent pas d'ambiguïté. Les expressions de cet ordre n'ont pas d'effet limitatif sur la portée d'une revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative. »

Il est à noter que ces recommandations données par l'OEB ne préjugent pas de la manière dont une telle indication serait appréciée par le juge français.

6. Est-il possible de « lire » dans les revendications des modes de réalisation contenus dans la description ?

Le groupe français comprend la question comme différente de celle de savoir si les modes de réalisation décrits peuvent être pris en compte pour l'interprétation de revendications peu claires ou ambiguës car cette dernière a déjà été traitée en relation avec la question 5.

La question semble plutôt faire référence à la règle de l'article 35 USC 112 paragraphe 6 de la loi américaine, règle spécifiquement américaine qui consiste à « lire » les revendications comportant des moyens énoncés en termes purement fonctionnels (« des moyens pour .. », « une étape pour .. ») en restreignant ces moyens aux exemples de réalisation exposés dans la description.

On peut remarquer que la question n'est pas pertinente dans les procédures d'examen. L'examineur qui pense que certains éléments – qu'il considère comme essentiels - de la description devraient être introduits dans les revendications insistera pour que les revendications soient modifiées pour inclure ces éléments sous peine de rejet de la demande. Il le fera généralement sur le fondement de l'article L.612-6 du CPI ou de l'article 84 de la CBE de la CBE sur le critère de clarté des revendications mais pas sur le fondement de l'exigence d'activité inventive. Il est fréquent, bien sûr, que, pour sauver une revendication d'une attaque au titre du défaut d'activité inventive, le déposant choisisse d'y introduire des éléments tirés de la description mais on est là dans la pratique classique de l'examen, jusques et y compris la nouvelle procédure de limitation volontaire des revendications après délivrance du titre.

C'est au regard des procédures postérieures à la délivrance du brevet (oppositions, procédures judiciaires) que la question peut se poser. En principe, cette pratique prise telle quelle est étrangère à notre système de droit. On peut toutefois observer qu'une approche extensive de la notion d'interprétation peut parfois conduire à des résultats voisins. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, le juge doit interpréter les revendications à l'aune de la description et des dessins. Mais le juge ne doit normalement pas écarter le grief de nullité d'une revendication, par exemple trop large et dépourvue d'activité inventive, en se fondant notamment sur un mode de réalisation plus restreint visé dans la description. En effet, la portée du brevet est déterminée par le seul texte des revendications. La description et les dessins permettent d'interpréter les revendications mais pas d'en modifier le sens et la portée. Mais la frontière entre interprétation et limitation est parfois floue : voir CA Paris 22 septembre 2010, Technip c/ ITP, où la cour prend appui sur les modes de réalisation décrits pour interpréter de façon limitative l'objet de la revendication tel que figurant dans le préambule de celle-ci et en déduire une caractérisation spécifique de l'homme du métier, ce qui la conduit à la conclusion que la combinaison de deux documents d'art antérieur n'était pas évidente pour cet homme du métier spécifique.

Par ailleurs, il existe des hypothèses dans lesquelles les revendications d'un brevet délivré peuvent être modifiées, le cas échéant en intégrant dans les revendications un mode de réalisation particulier visé dans la description ou les dessins. Cette modification des revendications d'un brevet peut être réalisée, soit par décision d'un tribunal (nullité partielle), soit à tout moment par le breveté lui-même (procédure en limitation).

Dans le cadre d'une procédure en nullité d'un brevet, le juge peut, à la demande du breveté ou du demandeur à la nullité, prononcer la nullité partielle d'une ou de plusieurs revendications sous la forme d'une limitation correspondante des revendications. Dans cette hypothèse, il arrive que la limitation ordonnée par le juge consiste en l'intégration, dans les revendications modifiées, d'un mode de réalisation particulier visé dans la description. Cette limitation judiciaire des revendications est peu utilisée par les tribunaux français.

En outre, l'article 105 bis CBE introduit par la réforme de la Convention sur le Brevet Européen (dite « CBE 2000 ») et la loi du 4 août 2008 ont introduit la possibilité, pour le titulaire d'un brevet délivré, de revenir devant l'Office compétent, à tout moment y compris à l'occasion d'une procédure judiciaire en nullité de son titre, afin de limiter la portée de son brevet en modifiant une ou plusieurs revendications. A cette occasion, l'Office vérifie que la portée du brevet est bien limitée et que les revendications sont claires, concises et fondées sur la description. En revanche, l'Office n'apprécie pas l'activité inventive du brevet tel que limité. Seul le juge peut apprécier l'activité inventive d'une invention protégée par un brevet limité.

7. Comment l'art antérieur est-il interprété? Est-il interprété littéralement ou tel que le ferait l'homme du métier ? Est-il possible de s'appuyer sur des divulgations inhérentes (c'est à dire des aspects de l'art antérieur qui ne sont pas mentionnés explicitement, mais dont la présence serait induite pour l'homme du métier) ?

Il est admis qu'un document d'art antérieur divulgue non seulement les caractéristiques techniques expressément décrites, mais aussi les caractéristiques qui sont implicites ou inhérentes aux caractéristiques décrites.

Ceci ne signifie toutefois pas qu'il soit permis d'interpréter un document d'art antérieur au-delà de sa divulgation. Selon une jurisprudence constante, l'antériorité doit en effet être « *prise telle quelle* ».

Il est par ailleurs possible de prendre en compte des caractéristiques implicites ou inhérentes, pour apprécier le critère de nouveauté.

Mais pour l'appréciation de l'activité inventive, les tribunaux s'attachent non pas au caractère implicite ou inhérent d'une caractéristique de l'art antérieur mais à son évidence, pour l'homme du métier (CA Paris, 6 janvier 2006, APS / Axiohm, RG n° 04/01046).

8. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses?

Comme dit ci-dessus à propos de la question 6, l'interprétation des revendications ne se pose pas dans les mêmes termes au cours de l'examen et dans le cadre de procédures contentieuses. En ce qui concerne l'examen devant l'OEB, on a pu noter une tendance récente au renforcement de l'exigence de contenu des revendications au regard des éléments « essentiels » de l'invention.

Combinaison ou modification d'éléments de l'art antérieur

9. Dans votre pays, le défaut d'activité inventive ou l'évidence peuvent-ils résulter d'un seul document de l'art antérieur? Si oui, et partant du postulat que la revendication est nouvelle par rapport à cette antériorité, comment rapporter le (les) enseignement(s) manquant(s)? Est-ce qu'un raisonnement abstrait est suffisant? Est-ce que le niveau moyen de connaissance générale est une solution à envisager?

Rien ne s'oppose à ce que l'activité inventive soit déniée sur le fondement d'un seul document de l'art antérieur mais l'argument soutenant cette conclusion doit se fonder sur les connaissances générales attendues de l'homme du métier, qui rendent évident pour lui de passer de l'enseignement de ce document à l'invention revendiquée par de simples opérations d'exécution et sans faire preuve d'activité inventive (CA Paris, 16 décembre 1993 ; CA Paris, 19 octobre 1994 ; CA Paris, 9 novembre 1994 ; TGI Paris, 18 janvier 2000 ; CA Paris, 2 avril 2003, PIBD 2003, n° 770-III-401 ; CA Paris, 28 janvier 2005, PIBD 2005, n° 806-III-229 – voir également Q213 sur l'homme du métier).

10. Sous quelles conditions deux documents de l'art antérieur peuvent-ils être combinés? Une incitation explicite ou une raison particulière sont-elles requises pour que ces documents puissent être combinés?

En ce qui concerne les procédures contentieuses, les tribunaux français n'exigent pas qu'un document se réfère explicitement à un autre pour que ceux-ci puissent être invoqués en combinaison, afin de contester l'activité inventive de l'invention revendiquée. Les tribunaux ne recherchent pas non plus systématiquement l'existence d'un élément d'incitation ou un motif particulier qui devrait explicitement ressortir du dossier.

Ils recherchent si « *l'homme du métier était naturellement conduit* » ou « *incité* » à combiner entre elles les antériorités invoquées, au regard de ses connaissances générales et de son cheminement logique.

Il a ainsi été jugé que « *l'homme du métier était nécessairement amené, par le biais de ses seules connaissances et capacités professionnelles d'exécutant, à combiner deux antériorités* » (TGI Paris, 15 juin 2010, PIBD 2010, n° 929-III-766).

Dans le cas où la solution technique enseignée par une antériorité est trop différente dans sa forme, sa structure ou son fonctionnement, de la solution technique enseignée par une autre antériorité, leur combinaison sera ainsi écartée (CA Paris, 3 mars 2010, RG n° 05/10787).

Il a aussi été jugé que deux documents qui ont été rendus accessibles à des dates trop éloignées n'ont pas vocation à être combinés par l'homme du métier (TGI Paris, 23 mai 2007, PIBD 2007, n° 857-III-503).

En ce qui concerne l'examen à l'OEB, les Directives de l'OEB maintiennent que la question n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait pu adapter l'art antérieur ou en combiner les références mais s'il aurait été incité, explicitement ou implicitement, à le faire pour arriver à l'invention. C'est la fameuse distinction « could/would » à laquelle l'OEB se réfère (cf. Directives, Chapitre C-IV, para. 11.5.3, pages 35-36) pour l'appréciation de l'activité inventive. Des décisions récentes des chambres de Recours de l'OEB (T12/07 et T636/06) indiquent toutefois que ce principe n'est pas applicable dans le cas d'une invention offrant simplement une alternative à une solution connue.

11. Lorsque la combinaison de deux éléments de l'art antérieur ou plus est invoquée, quelle est la pertinence du degré de proximité du domaine technique concerné au regard de celui de l'invention revendiquée ? Quelle est la pertinence du problème que l'inventeur se propose de résoudre ?

L'homme du métier n'est *a priori* pas conduit à rechercher une solution au problème que résout l'invention, dans une antériorité ne concernant pas le même domaine technique que celle-ci (CA Paris, 4 mars 2008, RG n° 06/18833). Il est donc encore moins amené à combiner une telle antériorité qui concerne un domaine technique éloigné de celui de l'invention avec un ou plusieurs autres documents de l'art antérieur (CA Paris, 13 janvier 2006, RG n° 02/08688).

Il a ainsi été jugé que l'association des enseignements respectifs de deux antériorités, dont l'une, bien qu'appartenant au même domaine technique que l'invention revendiquée, est très éloignée du dispositif revendiqué dans sa forme, dans sa structure et dans son fonctionnement et dont l'autre est complètement étrangère au domaine technique de l'invention, ne permet pas à l'homme du métier de parvenir, dans le cadre d'une simple mesure d'exécution, sans faire preuve d'activité inventive, à l'invention revendiquée (CA Paris, 10 mars 2010, RG n° 08/01875).

Cependant, l'homme du métier peut être conduit à se référer à l'état de la technique dans des domaines voisins du domaine technique de l'invention, dans un domaine plus général les englobant, ou encore dans le domaine général de la vie courante (TGI Paris, 11 juin 2008, RG n° 06/17811), où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux qu'il se propose de résoudre (CA Paris, 9 septembre 2005, RG n° 02/16233).

Ainsi, la combinaison des enseignements de deux antériorités, dont l'une appartient au même domaine technique que l'invention revendiquée et apporte une solution – moins avantageuse – au même problème que celui indiqué dans

le brevet litigieux, et dont l'autre traite du même problème mais dans un domaine différent, peut amener l'homme du métier à rapprocher les solutions qu'elles apportent respectivement, de sorte que l'invention revendiquée découlait des connaissances de l'homme du métier sans qu'il ne fasse un effort inventif particulier (TGI Paris, 10 juin 2008, RG n° 04/12315).

Lorsque l'une des antériorités invoquées n'appartient pas au même domaine technique que l'invention, elle peut ainsi demeurer pertinente, pour l'homme du métier, si la solution qu'elle enseigne répondait au même problème technique que l'invention.

Par contre, l'homme du métier n'est pas amené à se référer à une antériorité appartenant à un autre domaine technique que celui de l'invention si elle concerne un problème distinct (TGI Paris, 2 avril 2010, RG n° 08/06015).

12. Est-il possible dans votre pays de combiner plus de deux éléments de l'art antérieur pour démontrer le défaut d'activité inventive ou l'évidence ? L'approche est-elle différente si seulement deux éléments sont combinés ?

Rien n'interdit de combiner plus de deux documents pour démontrer le défaut d'activité inventive.

L'approche est identique que deux documents ou plus soient invoqués pour démontrer le défaut d'activité inventive : il doit être démontré que l'homme du métier aurait été conduit à les combiner.

Il est généralement considéré que le fait de devoir combiner un nombre important de documents pour rassembler les caractéristiques d'une revendication constitue un indice d'activité inventive.

13. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Il n'existe pas de différence systématique entre la pratique de l'OEB et celle des tribunaux français en ce qui concerne les conditions de combinaison ou modification d'éléments de l'art antérieur.

On peut toutefois noter que les tribunaux français, s'ils font souvent référence à la notion d'incitation, n'exigent le plus souvent pas d'identifier un élément positif d'incitation à une modification ou combinaison, tandis que, dans le cadre de l'approche problème-solution en vigueur à l'OEB, il est formellement nécessaire d'identifier un élément d'incitation pour établir le caractère évident d'une invention revendiquée.

Problème technique

14. Quel rôle éventuel le problème technique joue-t-il dans l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence?

Le problème technique joue un rôle essentiel dans l'approche problème-solution qui est l'épine dorsale de l'analyse de l'activité inventive à l'OEB. Les Directives de l'OEB indiquent que cette approche est d'application générale et qu'il n'est justifié de ne pas l'appliquer que dans des cas exceptionnels (C IV 11.5).

Elle se caractérise par trois étapes :

- la détermination de l'art antérieur le plus proche de l'invention revendiquée,
- la formulation, à partir des différences structurelles ou fonctionnelles entre l'invention revendiquée et l'art antérieur le plus proche, d'un problème objectif que l'invention revendiquée résout, qui peut être différent de celui présenté dans la demande de brevet,
- et enfin la recherche portant sur le point de savoir si l'homme du métier aurait (« would have ») modifié ou adapté l'art antérieur le plus proche pour arriver à l'invention revendiquée (et pas seulement s'il aurait pu le faire – « could have »).

En cas de réponse positive, il n'y a pas d'activité inventive.

Les tribunaux français n'ont pas une approche aussi fortement structurée de la question et la recherche du problème à résoudre a longtemps été considérée comme faisant partie de la question plus large de la formulation du domaine technique pour la détermination de l'homme du métier.

On remarque une certaine tendance récente à la prise en compte par le TGI et par la Cour d'appel de Paris d'une méthodologie empruntant les termes de problème, d'art antérieur le plus proche et de solution à la méthodologie en vigueur à l'OEB : voir notamment TGI Paris, 30 octobre 2002, Justamente c/ OR.N.VI et 26 novembre 2009, Wagner c/ Far Groupe Europe. On peut en outre noter que dans les décisions citées, les tribunaux français recherchent d'abord le problème que l'invention revendiquée entend résoudre sur le fondement, soit d'une mention explicite dans le brevet, soit d'une analyse des revendications à la lumière de la description. Et c'est en tenant compte du problème ainsi identifié que se fait la détermination de l'art antérieur le plus proche puis l'analyse de la portée des différences constatées pour en déduire la présence ou non d'une activité inventive. Ce faisant, les tribunaux français évitent de reconstituer a posteriori un problème objectif ainsi que d'insérer implicitement ce problème dans le champ de l'art antérieur.

Ainsi, si on constate une tendance croissante des tribunaux français à se référer à l'approche problème-solution, la reformulation d'un problème technique « objectif » sans rapport explicite avec le contenu du brevet demeure peu voire pas utilisée par ces tribunaux. On précise que depuis le 1^{er} janvier 2011 le TGI de Paris a compétence exclusive pour les affaires de brevets en France.

Par ailleurs il arrive que le problème technique ne soit pas exprimé directement sous la forme d'un « problème », mais plutôt d'un avantage ou d'un but à

atteindre. Le problème est dans ce cas considéré comme l'obtention de cet avantage ou de ce but.

Enfin, la question 14 sur le rôle du problème technique dans l'appréciation de l'activité inventive appelle un commentaire sur l'approche problème-solution qui est comme mentionné plus haut d'application générale à l'OEB.

Cette approche a parfois été critiquée par certains auteurs, notamment au regard :

- de son caractère systématique alors que la diversité des types d'inventions peut rendre délicate une telle systématisation,
- du caractère parfois arbitraire de la formulation du problème objectif (même si les Directives d'examen de l'OEB prescrivent que ce problème objectif, s'il ne figure pas explicitement dans la demande de brevet telle que déposée, doit au moins en découler implicitement),
- et de l'insertion implicite du problème objectif dans l'art antérieur alors que l'invention peut tenir, au moins en partie, à la reconnaissance de ce problème.

La question a été posée en particulier par ces auteurs dans le cas d'inventions dites de problème (l'invention réside essentiellement dans une nouvelle façon de poser un problème, et la solution est évidente une fois le problème formulé) ou d'inventions ne répondant pas à un problème (cas d'un nouveau produit chimique).

On peut également noter que des décisions des chambres de recours de l'OEB ont :

- indiqué qu'il n'est pas justifié en droit d'imposer aux instances de l'OEB une méthode déterminée pour l'appréciation de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, cet article ne donnant aucune indication quant à la méthode à utiliser (T0465/92),
- exprimé certaines réserves sur l'application systématique de cette démarche, relevant notamment que l'appréciation de l'activité inventive ne devrait pas conduire à bâtir de nouveaux problèmes techniques, mais devrait partir du problème technique identifié comme tel dans le brevet en cause (cf. décisions non publiées T 495/91, 20 juillet 1993 ; T 246/91, 14 septembre 1993 ; et T 741/91, 22 septembre 1993).

15. A quel point, s'il y en a, le problème technique doit-il être divulgué ou identifié dans la description ?

Pour les tribunaux français, le problème pris en compte est celui qui figure explicitement dans le texte du brevet (Cass 4/11/87 - B19871032).

A l'OEB, en revanche, il n'est pas rare que le problème objectif finalement retenu par l'examineur ne figure pas explicitement dans le brevet, que ce soit la description ou les revendications. Il est en effet admis, pour articuler un raisonnement d'activité inventive devant l'OEB, de reformuler un problème technique qui n'était pas explicitement présent dans la demande de brevet telle que déposée.

Dans un tel cas les Directives de l'OEB précisent (Chapitre C-IV, para. 11.5.2) :

« La mesure dans laquelle le problème technique peut être reformulé doit être évaluée au regard des faits dans chaque cas particulier. En principe, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. T 386/89, non publiée au JO). On peut également s'appuyer sur de nouveaux effets présentés ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure, à condition que l'homme du métier soit en mesure de discerner que ces nouveaux effets étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci (cf. IV, 11.11 et T 184/82, JO 6/1984, 261). »

Il résulte de ce qui précède qu'un effet technique qui serait absent de la demande de brevet telle que déposée, et qu'en outre l'homme du métier ne pourrait relier avec un problème technique exposé dans le brevet, ne devrait pas être accepté pour formuler un problème technique en vue de justifier l'activité inventive devant l'OEB.

Avantages procurés

16. Quel rôle, s'il y en a un, jouent les avantages apportés par l'invention dans l'appréciation de l'activité inventive ou de la non-évidence?

On rappelle en préambule que les avantages apportés par une invention peuvent, dans certains cas, être exprimés sous la forme d'un objectif à atteindre ou d'un problème (voir commentaire en fin de la réponse à la question 14) – dans ce cas l'avantage correspond à l'atteinte de l'objectif ou la résolution du problème.

Selon la pratique de l'OEB les avantages sont souvent importants pour apprécier l'activité inventive. Mais ils ne sont toutefois pas nécessaires pour établir la brevetabilité Cf Directives de L'OEB , C.IV.1.3 :

« La CBE ne prévoit ni explicitement ni implicitement que, pour être brevetable, une invention doit comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description (règle 42(1) c)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de "l'activité inventive" (cf. IV, 11). »

Le groupe français va dans la suite de la réponse à la question 16 s'intéresser aux effets avantageux associés à la solution proposée par l'invention revendiquée, mais non présentés dans le brevet comme des buts poursuivis ou le résultat recherché par l'invention.

Ces effets avantageux associés sont pris en compte dans l'appréciation de l'activité inventive mais ils ne constituent pas à eux seuls un test de la non-évidence.

Ainsi, l'avantage procuré par l'invention au regard de l'art antérieur est pris en compte pour apprécier si l'homme du métier pouvait parvenir à la combinaison de moyens revendiqués aboutissant à l'invention générant un tel avantage (CA Paris 12/12/08, PIBD 2009, 890, IIIB-811) De même, un résultat nouveau est pris en compte dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive (CA Paris 12/01/2007, PIBD 2007, 847, IIIB-133 et CA Paris 13/05/2005, PIBD 2005, 813, IIIB-454).

Des commentaires additionnels sont exposés à propos des avantages inattendus en réponse à la question 25.

17. Ces avantages doivent-ils être divulgués dans la demande de brevet ?

En France ces effets avantageux doivent en général être décrits dans la demande de brevet telle que déposée pour être reconnus comme tels. La description de ces effets techniques dans la demande permet en effet de démontrer leur existence (TGI Paris, 3ème Ch., 2ème Sect., 01/12/06).

Devant l'OEB, le demandeur a la possibilité d'invoquer après le dépôt de la demande de brevet des avantages non divulgués dans la demande à certaines conditions, Cf. directives OEB (C.IV.11.11) :

« Les arguments et moyens de preuves pertinents que l'examineur prend en considération pour apprécier l'activité inventive peuvent figurer dans la demande de brevet initiale, ou être présentés par le demandeur au cours de la procédure ultérieure (voir [11.5.2](#) supra et [VI. 5.3.4](#), [5.3.5](#) et [5.3.7](#)).

Toutefois, il convient d'être prudent lorsque de nouveaux effets sont invoqués à l'appui de l'activité inventive. Ces nouveaux effets ne peuvent être pris en considération que s'ils sont implicitement contenus dans le problème technique initialement formulé dans la demande telle que déposée ou, du moins, s'ils ont un rapport avec celui-ci (cf. également [IV. 11.5.2](#), T 386/89, non publiée au JO, et T 184/82, JO 6/1984, 261). »

L'OEB semble ainsi offrir au demandeur ou au breveté une plus grande liberté que les tribunaux français pour invoquer des avantages non mentionnés dans le brevet. Dans ce cas, il appartient par ailleurs au demandeur d'apporter la preuve d'un effet amélioré non mentionné dans la demande telle que déposée (T355/97 et T123/03).

18. Est-il possible de soumettre ultérieurement des données à l'examineur ?

L'OEB admet la production de nouvelles données d'expérience ou de test au cours de la procédure d'examen et même dans les procédures d'opposition ou de recours, pour renforcer la preuve de l'existence de ces effets inattendus (voir réponse à la question précédente).

La charge de la preuve incombe au demandeur ou au breveté, qui peut produire volontairement des tests comparatifs afin de démontrer plus clairement l'effet avantageux (T40/89, T191/97 et T496/02).

19. A quel point les avantages apportés doivent-ils être « réels » ? Des exemples hypothétiques ou encore à l'état d'étude sont-ils suffisants ?

Le critère retenu pour apprécier l'existence d'un effet avantageux est plus celui de la crédibilité que de la réalité proprement dite. En l'absence de preuve contraire, l'amélioration observée pour une composition particulière peut être considérée comme plausible pour l'ensemble des compositions couvertes par la revendication principale (T1711/06).

Tout essai comparatif doit toutefois être reproductible de façon fiable et valable sur la base des informations fournies, afin de permettre une vérification directe des résultats de ces essais (T494/99).

En France la contestation de l'absence de possibilité d'atteindre le résultat prévu par l'invention serait considérée dans le cadre de l'insuffisance de description plutôt que dans celui de l'appréciation de l'activité inventive (voir par exemple CA Paris 13/05/2005, PIBD 2005, 813, IIIB-454).

20. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Les effets avantageux d'une invention sont aussi bien reconnus par l'OEB que par les tribunaux français. Il ne devrait donc pas y avoir de différence de traitement entre une procédure d'examen et un contentieux devant un tribunal du point de vue de l'appréciation des effets avantageux d'une invention.

Enseignement dissuasif (« teaching away »)

21. L'enseignement dissuasif est-il un critère reconnu par votre pays comme un élément en faveur de l'activité inventive / non-évidence ? L'enseignement antérieur concerné doit-il être explicite ?

En français l'expression « teaching away » - traduite ici par « enseignement dissuasif » - peut recouvrir deux notions différentes : le préjugé vaincu, et l'enseignement combattu. Le préjugé vaincu est une connaissance technique générale, une « opinion générale », et ne doit donc pas nécessairement apparaître explicitement dans l'art antérieur. L'enseignement combattu est quant à lui un enseignement explicitement mentionné dans l'art antérieur.

Dans la pratique de l'OEB, le «teaching away » est considéré explicitement comme un indice de l'activité inventive Cf. directives de l'OEB partie C, chapitre IV, Annexe, 4. :

« En règle générale, il y a activité inventive si l'état de la technique détourne l'homme du métier de la marche à suivre proposée par l'invention. ».

Les tribunaux français reconnaissent que le préjugé vaincu est un indice en faveur de l'activité inventive.

Toutefois, seul un préjugé d'ordre technique peut être pris en considération (TGI Paris; 22/11/1984, PIBD 1985, n°365, III, p. 97 ; Cass. Com. 19/12/2000, PIBD 2001, n°721, III, p. 277 ; CA Paris 19/12/1979, PIBD 1980, n°256, p.83). En conséquence, il ne peut pas résulter de considérations économiques (TGI Lyon, 15 janvier 1998 : PIBD 1998, n°652-III-216) ou d'une réglementation (TGI Paris, 3 décembre 1987 : PIBD 1988, n°431-III-151).

Le préjugé n'a pas besoin d'être explicitement formulé en tant que tel ni dans le brevet ni dans les documents antérieurs. Il peut se déduire des connaissances de l'homme du métier. Cependant, les éléments factuels qui le fondent doivent être expressément mentionnés dans des documents écrits de l'art antérieur : publications (TGI Paris, 7 octobre 2009 (08/01481)), brevets antérieurs (TGI Paris, 28 octobre 2010 (09/06598) ; TGI Paris, 30 juin 2009 (06/12615)).

En outre, *l'enseignement combattu* est également considéré en France comme un indice d'activité inventive (TGI Paris, 6/11/1990, PIBD 1991, n°496, III, p. 155 ; CA Paris, 4e chambre, 27/04/1989 : PIBD 1991, n°510, III, p. 629 ; CA Paris, 4e ch., 19/05/1999 ; CA Paris, 19/11/1999, PIBD 2000, n°700, III, p. 305).

22. Quelle est l'importance du critère de l'enseignement dissuasif par rapport aux autres facteurs utilisés pour reconnaître l'existence de l'activité inventive / non-évidence ?

Afin d'apprécier l'existence d'une activité inventive, les tribunaux français analysent la démarche de l'homme du métier, et déterminent si à partir de l'art antérieur le plus proche et au regard du problème technique posé, la solution apportée par l'invention était évidente (F. Pollaud-Dulian, *La Propriété industrielle*, Economica, n° 315 et suivants).

Pour compléter et confirmer cette analyse, les tribunaux français ont également recours à divers indices dont celui du préjugé vaincu (TGI Paris, 22 juin 2010, n°08/04585), bien que cela ne soit pas une obligation.

Parmi les indices de non évidence, le préjugé vaincu est l'un des plus importants, qui, lorsqu'il est établi, dispense de recourir à des indices supplémentaires de non évidence.

Ainsi, la jurisprudence considère que, lorsque l'homme du métier a vaincu un préjugé, cela démontre suffisamment son activité inventive (TGI Paris, 28 octobre 2010 n° 09/06598 ; TGI Paris, 7 octobre 2009, n° 08/01481.).

En revanche, la jurisprudence considère que, lorsque l'homme du métier n'a pas eu à vaincre de préjugé pour parvenir à l'invention, cela ne prive pas nécessairement celle-ci d'activité inventive (TGI Paris, 29 octobre 2008 n° 07/06704).

23. Existe-t-il une différence entre la façon dont est appliqué le critère du préjugé vaincu lors de l'examen et au cours de procédures contentieuses ?

Il semble que pour l'OEB, les indices tels que le préjugé vaincu soient moins importants dans l'appréciation de l'activité inventive que devant les tribunaux français. Selon les directives de l'OEB, il convient d'appliquer l'approche problème-solution et « de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel » (Directives de l'OEB, partie C., chap IV, 11.5).

Les indices tels que le préjugé vaincu sont des facteurs plus secondaires dans l'appréciation de l'activité inventive : « *Dans la mesure où l'appréciation de l'activité inventive selon l'approche problème-solution permet de conclure que l'invention objet du brevet n'est pas évidente au regard de l'état de la technique, il n'est pas nécessaire d'évaluer s'il existait ou non, en plus, un préjugé à vaincre dans le secteur technique considéré* » (Chambre de recours, OEB, 14 mars 2001 - T 0465/97).

Autre différence, l'existence d'un préjugé semble être appréciée plus sévèrement à l'OEB et doit être démontrée « *par les connaissances générales dans le secteur concerné, telles que figurant en général dans un ouvrage ou un manuel de référence, dans la mesure où les informations techniques figurant dans le texte d'un brevet ou d'un article scientifique peuvent être basées sur des hypothèses particulières ou sur l'opinion de son auteur.* » (T 453/92, T 1212/01).

De même, « *pour apprécier l'existence d'un préjugé technique, on ne saurait tenir compte d'une seule opinion isolément ; l'intégralité de l'art antérieur doit être pris en considération, et l'on doit déterminer si le préjugé reflète une opinion communément admise dans le secteur concerné.* » (T 134/93).

Considérations secondaires

24. Les facteurs « secondaires » sont-ils reconnus dans votre pays ?

La doctrine (J.-M. Mousseron, *Traité des brevets*, Tome I, n° 396 ; F. Pollaud-Dulian, *La brevetabilité de inventions*, coll. IRPI n° 16, Litec, p126) envisage parfois que des considérations telles que le temps passé entre les références de l'art antérieur et la demande de brevet ou encore le succès commercial des

produits mettant en œuvre l'invention brevetée puissent jouer un rôle dans la recherche d'une activité inventive.

La jurisprudence précise qu'en l'absence de démonstration de défaut d'activité inventive ces facteurs « secondaires » peuvent permettre d'établir une présomption simple mais ils ne suffisent ainsi pas, à eux seuls, à caractériser l'activité inventive (CA Paris, 6 octobre 2000).

Il en va de même au niveau de l'examen devant l'OEB, notamment dans les procédures d'opposition ou de recours.

25. Si oui, quels sont les facteurs secondaires pris en considération ? Comment et à quel degré doivent-ils être prouvés ? Un lien étroit entre l'invention revendiquée et les facteurs secondaires est-il exigé ?

Les facteurs secondaires que l'on retrouve dans la jurisprudence sont :

- les effets techniques inattendus ou avantageux,
- le temps passé entre les références de l'art antérieur et la demande de brevet,
- le succès commercial de l'invention.

Les considérations dites secondaires, ou indices d'une activité inventive, ne sont accueillies qu'en complément d'une démonstration d'activité inventive pour l'homme du métier au regard de l'art antérieur (CA Paris, 6 octobre 2000). Ainsi, lorsque la démonstration d'activité inventive pour l'homme du métier au regard de l'art antérieur est rejetée, les indices d'activité inventive sont considérés comme n'étant pas probants (CA Paris, 9 septembre 2005).

Ainsi, comme le note le Professeur Pollaud-Dulian, *La Propriété Industrielle n° 324*, "les indices ne se substituent pas au critère d'activité inventive: ils permettent seulement de confirmer la non évidence" citant une décision de la Cour de Cassation ayant cassé un arrêt qui relevait que le procédé breveté revendiquait une avancée de la technique sans rechercher si l'invention ne découlait pas pour l'homme du métier de manière évidente de l'état de la technique (Cass. Com. 9 juin 2004 PIBD 2004, 794-III-547).

Il est généralement admis que les **effets techniques inattendus** procurés par une invention peuvent servir d'indice d'activité inventive tant devant l'OEB (Dir. OEB, Partie C -Chapitre IV - 44 - 11.10.2) que devant les tribunaux français.

Au même titre que les autres indices d'activité inventive, les effets techniques inattendus d'une invention ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la présence d'activité inventive (même si les effets inattendus sont miraculeux ; TGI Paris, 3ème Ch., 1^{ère} Sect., 12/02/08) ; « l'effet bonus est indépendant de toute activité inventive » (TGI Paris, 3ème Ch., 1^{ère} Sect., 12/02/08 et TGI Paris, 3ème Ch., 1^{ère} Sect., 01/07/08) ; un effet « bonus » ne correspond pas au problème technique défini par rapport à l'état de la technique le plus proche (T1711/06) ; l'existence ou l'inexistence d'un avantage technique inattendu est étranger à l'appréciation de l'activité inventive (CA Paris, 4ème Ch., Sect. B, 13/02/09)).

Ainsi, un effet supplémentaire, même inattendu, ne confère aucun caractère

inventif à l'invention revendiquée dans le cas où l'homme du métier serait parvenu d'une manière évidente à reproduire l'invention revendiquée (situation « à sens unique » - Dir. OEB, Partie C- Chapitre IV- 44 - 11.10.2 et TGI Paris, 3ème Ch., 3ème Sect., 07/05/10). Voir également la décision T231/97 : « Un effet supplémentaire imprévu ne confère pas de caractère inventif à une solution évidente () ».

« Dans l'affaire T 506/92 également, la chambre a déclaré qu'un effet supplémentaire, qui se produit inévitablement lorsque l'homme du métier applique une mesure de routine et dont il bénéficie sans effort ne représente, conformément à la pratique juridique de l'OEB, qu'un avantage qui, même s'il est inattendu, ne saurait fonder une activité inventive (voir aussi T766/92, T 431/93, T 703/93, T681/94, T 985/98, T794/01). »

Le temps passé entre les références de l'art antérieur et la demande de brevet, pris en complément d'une démonstration d'activité inventive pour l'homme du métier au regard de l'art antérieur, est de nature à confirmer que l'invention ne relève pas de simples opérations d'exécution pour l'homme du métier connaissant le problème technique à résoudre (CA Paris, 28 novembre 1984, PIBD 1985, 366, III, 119 ; CA Paris, 4 juin 1985, PIBD 1985, 378, III, 299 ; CA Paris, 6 octobre 2000).

Le succès commercial, s'il est parfois évoqué, est par principe écarté par la jurisprudence car *"l'engouement que peut susciter un procédé nouveau ou présenté comme tel peut, s'il est vérifié, se justifier par des considérations psychologiques ou commerciales étrangères aux notions juridiques qui fondent la brevetabilité d'une invention."* (TGI Limoges, 8 novembre 1989, PIBD 1991, 512, III, 704 et aussi CA Paris, 9 septembre 2005).

26. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses?

Il n'y a pas de différences significatives.

Autres considérations

27. En complément des sujets faisant l'objet des questions précédentes n°4 à n°26, existent-t-il d'autres questions, raisonnements ou critères pris en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive (non-évidence) dans votre pays ? Si oui, merci de bien vouloir décrire ces questions, tests ou éléments.

Le principe de l'estoppel, d'origine anglo-saxonne, qui peut être résumé comme l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, a été plusieurs fois reconnu par les tribunaux français et notamment par la cour de cassation dans son arrêt Golshani (Civ. 1, 6 juillet 2005, n°01-15912) rendu en matière d'arbitrage.

En matière de brevet, cet argument est quelquefois soulevé devant les tribunaux pour faire écarter un argument soulevé par le breveté, qui entrerait en contradiction avec une position défendue par ce dernier au cours de la procédure d'examen.

Toutefois, en dehors de l'arbitrage, les tribunaux français semblent assez réticents à appliquer le principe de l'estoppel. La cour de cassation elle-même, dans son arrêt SEDEA (Ass. Plén., 27 février 2009, n°07-19841) a refusé d'ériger l'estoppel en règle générale en énonçant que *"la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir"*. Sans exclure l'application de l'estoppel, la Haute Cour se réserve donc le droit d'en contrôler les conditions d'application, jugeant que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce dès lors que les actions engagées, dont il était soutenu qu'elles seraient contradictoires, n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties.

La réticence de certains juges semble également venir du fait que ces derniers craignent de se prononcer sur une notion dont ils sont peu familiers et dont l'articulation avec les notions françaises de bonne foi et de loyauté est mal définie.

Toutefois, même lorsqu'ils refusent d'appliquer expressément la théorie de l'estoppel, les juges se montrent prêts à tenir compte, notamment pour l'interprétation de la portée du brevet, des déclarations que le breveté a pu prononcer devant l'Office. Pour quelques exemples, voir Paris 13 janvier 2006, Cedom / Atral ; Paris 5 avril 2006, Acôme / Sagem ; TGI Paris, 14 janvier 2009, Evysio / Abbott ; TGI Paris, 28 mai 2010, Pasteur / Siemens.

Test

28. Quelle est la formulation spécifique du test d'activité inventive / non-évidence dans votre pays? Existe-t-il de la jurisprudence ou toute autre littérature faisant autorité interprétant la signification d'un tel test et, si c'est le cas, merci de bien vouloir résumer cette interprétation brièvement.

La seule question est celle qui résulte de la définition de l'activité inventive rappelée ci-dessus dans la réponse à la question 1, à savoir : pour un homme du métier l'invention telle que revendiquée découlait-elle de manière évidente de l'état de la technique à la date de dépôt de la demande ? Après une période d'adaptation dans les premières années de la mise en œuvre de la loi de 1968, pendant laquelle les anciennes notions de combinaison ou de simple juxtaposition de moyens ont continué d'être utilisées, les tribunaux n'ont pas cherché depuis à définir des tests de substitution. Même s'ils recherchent parfois des indices à l'appui du caractère évident ou non pour l'homme du métier, ces indices n'ont pas valeur de test systématique.

L'OEB utilise une méthode d'analyse élaborée, appelée approche problème-solution. Bien que très largement utilisée, cette méthode ne constitue pas à proprement parler un test juridique pour apprécier l'activité inventive – le

véritable « test » demeurant défini par la loi française (pour les brevets français) et par l'article 56 de la CBE (pour les brevets européens validés en France).

29. Un tel test diffère-t-il si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Sans objet au vu de la réponse à la question précédente.

Autres différences entre autorités de délivrance des brevets et tribunaux

30. Dans le cas où il existerait des domaines non examinés plus haut dans lesquels l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence telle que faite lors de la procédure d'examen diverge de celle des tribunaux, merci de bien vouloir décrire ces domaines.

Ce n'est pas le cas.

31. Est-ce que la divergence d'approche entre l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence retenue par les tribunaux et celle retenue par les autorités de délivrance des brevets est problématique ?

Même si les approches des tribunaux français peuvent selon les cas différer quelque peu de l'approche de l'OEB, les différences ne sont ni importantes ni systématiques. On ne constate donc aucune divergence qui pourrait être qualifiée de problématique.

Différences entre autorités nationale et régionale de délivrance des brevets

32. Si deux autorités de délivrance couvrent votre pays, ont-elles des approches divergentes de la notion d'activité inventive / non-évidence ?

Il n'y a pas de divergence d'approche.

33. Si oui, ces divergences sont-elles problématiques ?

Sans objet.

II. Propositions en vue d'une harmonisation

34. L'harmonisation de la notion d'activité inventive / non-évidence est-elle souhaitable ?

L'Article 27 ADPIC stipule :

"Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."

Le principe selon lequel l'activité inventive est un critère nécessaire à la délivrance d'un brevet est donc largement harmonisé.

Quant à la notion même d'activité inventive / non-évidence, elle est également déjà largement harmonisée sur la base de la définition donnée dans la variante A du projet de Traité SLPT dans sa dernière version. Cette définition, dans sa traduction française, est la suivante :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (comme n'étant pas évidente) au cas où, compte tenu de l'état de la technique, elle n'aurait pas été évidente pour un homme du métier à la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande dans laquelle elle est revendiquée ». Il est souhaitable que, le moment venu, un accord global se fasse sur cette variante A.

35. Est-il possible de dégager une norme d'activité inventive / non-évidence qui soit acceptable universellement?

La recherche d'une norme unique qui permettrait à coup sûr de décider si une invention était, compte tenu de l'état de la technique, évidente à l'homme du métier à la date du dépôt de la demande de brevet est une quête qui peut apparaître vaine car non réaliste. La notion d'évidence ne peut être enfermée dans la stricte application d'une norme sous peine d'y perdre beaucoup de sa pertinence. Elle nécessite une analyse au cas par cas qu'aucune norme, aussi perfectionnée soit-elle, ne pourra remplacer. Mais, bien entendu, il peut être utile et fructueux de poursuivre les réflexions sur des méthodes pour aborder plus efficacement et logiquement la question de l'évidence et sur des indices tirés de la pratique, à condition de ne pas essayer de faire jouer à l'outil de décision le rôle de décideur.

36. Pourriez-vous suggérer une définition de l'activité inventive / non-évidence qui vous semblerait largement acceptable ?

Comme exposé ci-dessus en réponse au point 34, la définition proposée en variante A dans le texte actuel du projet de Traité SPLT est non seulement acceptable mais aussi, semble-t-il, largement acceptée.

37. Pourriez-vous proposer une approche pour l'application de cette définition qui pourrait être utilisée par des examinateurs et par des juridictions aux fins d'apprécier l'activité inventive / non-évidence?

Pour autant que nous le sachions, aucune des méthodes actuellement employées dans les différents pays n'est absolument figée. Il faut poursuivre la confrontation de ces méthodes et leur approfondissement pour essayer de dégager les grandes lignes d'une approche qui puisse représenter la meilleure pratique pour l'examen des demandes de brevet dans les différents Offices de brevets. Il n'est pas question, en revanche, que cette meilleure pratique lie les magistrats dans les différentes juridictions, même si on peut envisager qu'elle soit une source d'inspiration pour eux dans leur propre approche des cas qui leur sont soumis.